Moothedath Pahchan Ramachandran (berniaga di bawah nama dan gaya Jyothy Laboratories – India) lwn Mydin Mohamed & Sons Sdn Bhd

MAHKAMAH TINGGI (KUALA LUMPUR) — USUL PEMULA NO D4–25–3 TAHUN 2000
WAN ADNAN MUHAMAD H
9 OCTOBER 2007

Tanda Dagangan — Perihal dagangan — Perintah perihal dagangan — Penepian — Permohonan responden untuk ketepikan perintah perihal dagangan yang tidak melibatkan barangan yang diimport oleh responden — Sama ada patut dibenarkan

Pemohon ialah seorang warganegara India dan pengeluar produk UJALA dan juga pemilik cap dagangan dan hak cipta UJALA. Pemohon telah melantik sebuah syarikat di Malaysia iaitu Dakshin Bharath sebagai agen tunggal bagi Malaysia, Singapura dan Brunei. Dengan perintah perihal dagangan ('TDO') yang diperoleh oleh pemohon pada 28 Mac 2000 melalui suatu notis usul secara ex parte di bawah peruntukan s 16 Akta Perihal Dagang 1972 ('Akta tersebut'), pemohon telah membuat aduan kepada Bahagian Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna ('BPKPDN'). BPKPDN telah membuat serbuan dan merampas produk-produk UJALA daripada outlet-outlet responden. Responden telah mencelah dan memohon kepada mahkamah untuk mengetepikan TDO pemohon. Hakim telah menolak permohonan responden. Responden merayu. Teras permohonan responden adalah perintah TDO pemohon cacat dan barangan yang dikatakan menyalahi undang-undang adalah barangan yang sah di sisi undang-undang kerana ia diimport sehala (parallel import) oleh responden. Mengikut pihak pemohon hal perlanggaran telah dinyatakan dalam permohonan dan afidavit pemohon ketika permohonan untuk mendapat perintah TDO secara ex parte dibuat dan mahkamah telah membenarkannya. Hal perlanggaran dinyatakan mengenai produk lain iaitu UDAYA dan bukan produk yang dirampas dari premis responden. Pihak pemohon menyatakan produk responden bukanlah yang menjadi sasaran ketika permohonan TDO dibuat.

Diputuskan, menolak permohonan:

Permohonan responden untuk ketepikan perintah TDO tidak melibatkan

barangan yang diimport oleh responden. Ketika perintah TDO dipohon barangan yang dimaksudkan ialah UJALA dan bukan barangan responden. Salah faham berlaku apabila serbuan oleh BPKPDN melibatkan rampasan barangan UDAYA yang diimport oleh responden dari premis mereka. Tindakan oleh responden mencabar perintah TDO tidak kena pada tempatnya kerana perintah TDO tersebut membabitkan barangan UDAYA. Mengenai isu import sehala barangan UDAYA tidak timbul lagi kerana sasaran perintah TDO yang dipohon oleh pemohon ialah terhadap barangan UJALA. Sehubungan dengan itu perintah TDO telah menepati kehendak keputusan kes *MajuPerak Tepung Beras Sdn Bhd v Tiga Gajah Cho Heng Sdn Bhd* [2001] 3 MLJ 508 kerana pemohon telah menyatakan secara jelas dan spesifik mengenai hal pelanggaran barangan dagangan antara UJALA dan UDAYA dalam permohonan dan afidavit mereka walaupun tidak dicatitkan dalam perintah TDO (lihat perenggan 11–12).

[English summary

The applicant was an Indian nationality and the manufacturer for the UJALA product and also the trademark and copyright owner of UJALA. The applicant appointed a company in Malaysia, ie Dakshin Bharath as the sole agent for Malaysia, Singapore and Brunei. Based on the trade description order ('TDO') obtained by the applicant on 28 March 2000 by way of an ex parte notice of motion under the provision of s 16 of the Trade Description Act 1972 ('the Act'), the applicant lodged a complaint to the Enforcement Division of the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs ('EDMDTCA'). The EDMDTCA raided and seized the UJALA products from the respondent's outlets. The respondent had intervened and prayed that the court set aside the applicant's TDO. The judge dismissed the respondent's application. The respondent appealed. The core of the respondent's application was that the applicant's TDO was defective and the goods purported to be illegal were legal goods as they were parallel imported by the respondent. According to the applicant the issue of breach was stated in the applicant's application and affidavit when the application to sought an ex parte TDO was made and the court had allowed it. The breach stated that other products, ie UDAYA and not the seized product from the respondent's premise. The applicant stated that the respondent's product was not the target when the TDO application was made.

Held, dismissing the application:

The respondent's application to set aside the TDO order did not include the goods imported by the respondent. At the time the TDO order was sought the purported goods were UJALA and not the respondent's goods. A misunderstanding occurred when the raid by the EDMDTCA included the

seized goods of UDAYA imported by the respondent from their premise. The respondent's action challenging the TDO order was not proper as the TDO order involved UDAYA goods. The issue of parallel imported goods was not raise at that time as the TDO order sought by the applicant was towards the UJALA goods. There fore the TDO order had complied with the requirement of the decision of the case *MajuPerak Tepung Beras Sdn Bhd v Tiga Gajah Cho Heng Sdn Bhd* [2001] 3 MLJ 508 as the applicant had clearly and specifically stated the issue of breach of trade goods between UJALA and UDAYA in their application and affidavit even though it was not stated in the TDO order (see paras 11–12).]

Nota-nota

Untuk kes-kes mengenai perintah perihal dagangan, lihat 12 *Mallal's Digest* (4th Ed, 2005 Reissue) perenggan 2203–2216.

Kes-kes yang dirujuk

Chan Kuan Sang, Re [1993] 2 MLJ 375 (dirujuk)
Cho Heng Rice Vermicelli Factory Co Ltd.v Rifetra Sdn Bhd [1997] 5 MLJ 249 (dirujuk)
Jetaine Corp Sdn Bhd v JC Labarotary Sdn Bhd [2000] 7 MLJ 645 (dirujuk)
MajuPerak Tepung Beras Sdn Bhd v Tiga Gajah Cho Heng Sdn Bhd [2001] 3 MLJ 508 (dirujuk)

Undang-undang yang dirujuk

Akta Perihal Dagangan 1972 s 16(4)

(Badri Kuhan Yeoh & Ghandi) bagi pihak pemohon.
(Bodipalar Ponnudurai Nathan) bagi pihak pencelah/responden.

Wan Adnan Muhamad H (sekarang HMR):

[1] Lampiran 13 ialah permohonan pencelah/responden untuk mengetepikan suatu perintah perihal dagangan (TDOJ yang diperolehi oleh pemohon pada 28 Mac 2000 melalui suatu notis usul secara ex parte di bawah peruntukan s 16 Akta Perihal Dagangan 1972 ('Akta').

[2] Pemohon ialah seorang warga negara India dan pengeluar produk UJALA dan juga pemilik cap dagangan dan hak cipta UJALA. Pemohon telah melantik sebuah syarikat di Malaysia iaitu Dakshin Bharath sebagai agen tunggal bagi Malaysia, Singapura dan Brunei.

[3] Dengan perintah TDO tersebut pemohon telah membuat aduan kepada Bahagian Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna ('BPKPDN'). BPKPDN telah membuat serbuan

dan merampas produk-produk UJALA daripada outlet-outlet pencelah/responden (untuk memudahkan kini saya bahasakan responden).

[4] Terdahulu saya telah membenarkan perenggan (a) L13 untuk responden menjadi pencelah. Selepas bicara saya telah menolak L13 melainkan perenggan (a) yang telah saya beri terdahulu. Kini responden memfailkan rayuan terhadap keputusan saya mengenai L13 tersebut.

[5] Di sini saya akan memaparkan diantara pennintaan responden di L13 seperti berikut:

(i) bahawa perintah perihal dagangan yang diberi oleh mahkamah pada 28 Mac 2000 diketepikan atau diubah;

(ii) bahawa perintah perihal dagangan yaag tersebut disingkirkan dan dikeiuarkan daripada daftar perintah-perintah perihal dagangan yang ditubuhkan dan diselenggarakan di bawah s 16(4) Akta;

(iii) bahawa ganttrugi ditaksirkan oleh penolong kanan pendaftar;

(iv) pohon kos permohonan ini

[6] Teras permohonan responden adalah perintah TDO yang diberi pada 28 Mac 2000 cacat dan barangan yang dikatakan menyalahi undang-undang adalah barangan yang sah disisi undang-undang kerana ia diimport sehala (parallel import) oleh responden.

[7] Atas persoalan kecacatan perintah TDO peguara responden dalam hujah bertulisnya bersandarkan keputusan Mahkamah Rayuan dalam kes *MajuPerak Tepung Beras Sdn Bhd v Tiga Gajah Cho Heng Sdn Bhd* [2001] 3 MLJ 508. Ia diputuskan. seperti berikut:

> Kehendak untuk perintah tersebut di bawah s 16 Akta Perihal Dagangan 1972 agar lebih spesifik dan mengenalpasti cap dagangan yang melanggar dengan ketepatan butiran yang mencukupi berfungsi untuk memastikan perlindungan dengan hanya melampirkan cap kepada perintah tersebut tanpa perihal yang patut tidak memenuhi s 16 Akta tersebut. Pada fakta-fakta, tidak terdapat dalam perintah tersebut yang mengenalpasti cap melanggar dengan tepat. Oleh itu, dalam keadaan-keadaan tersebut, telah terdapat ketidakpatuhan peruntukan di dalam seksyen 16 Akta tersebut apabila perintah tersebut didapatkan.

[8] Di dalam kes bicajra pemohon telah memperolehi perintah TDO sebelum keputusan kes *MajuPerak Tepung Beras Sdn Bhd* di mana kes berkenaan mengkehendaki menyatakan hal perlanggaran secara jelas dan spesifik bahawa produk yang didakwa melanggar cap dagangan produk pemohon. Mengikut pihak pemohon hal perlanggaran telah dinyatakan

dalam permohonan dan afidavit pemohon ketika permohonan untuk mendapat perintah TDO secara ex parte dibuat dan mahkamah telah membenarkannya. Hal perlanggaran dinyatakan mengenai produk lain iaitu UDAYA dan bukan produk yang dirampas dari premis responden. Pihak pemohon menyatakan produk responden bukanlah yang menjadi sasaran ketika permohonan TDO dibuat.

[9] Peguam pemohon berhujah dalam ketiga-tiga kes berikut; *Cho Heng Rice Vermicelli Factory Co Ltd.v Rifetra Sdn Bhd* [1997] 5 MLJ 249; *Re Chan Kuan Sang* [1993] 2 MLJ 375; *Jetaine Corp Sdn Bhd v JC Labarotary Sdn Bhd* [2000] 7 MLJ 645, tidak menggambarkan bahawa hal pelanggaran dinyatakan dalam perintah TDO tetapi hanya menekankan perimustahaknya dinyatakan dalam permohonan ketika ia dibuat

[10] Dalam kes bicara pemohon tidak mempunyai pengetahuan mengenai perlibatan responden dalam barangan UJALA ketika perintah TDO dipohon. Afidavit sokongan permohon tidak membabitkan barangan responden. Secara kebetulan responden juga menjual barangan yang menggunakan nama seperti barangan pemohon termasuk bentuk bungkusarmya melainkan tiada dicatitkan mengenai pengimport yang sah di Malaysia iaitu Dakshin Bharath, Manakala barangan yang import oleh responden adalah barangan bagi pasaran di India kerana jelas catitan harga pun dalam matawang rupee. Peguam pemohon seterusnya berhujah perintah TDO hanya menyentuh mengenai cap dagang UJALA yang dikelirukan oleh cap dagangan UDAYA, Sementara itu barangan yang dirarapas dari premis responden juga berjenama UJALA maka perintah TDO tidak terpakai kepada barangan UJALA yang diimport secara sehala oleh responden justeru itu permohonan oleh responden untuk diketepikan perintah TDO tidak berbangkit.

[11] Setelah meneliti hujah kedua-dua pihak saya menolak permohonan responden untuk ketepikan perintah TDO kerana ia tidak melibatkan barangan yang diimport oleh responden. Ketika perintah TDO dipohon barangan yang dimaksudkan ialah UJALAA dan bukan barangan responden. Salah faham berlaku apabila serbuan oleh BPKPDN melibatkan rampasan barangan UDAYAA yang diimport oleh responden dari premis mereka. Pada hemat saya tindakan oleh responden mencabar perintah TDO tidak kena pada tempatnya kerana perintah TDO tersebut membabitkan barangan UDAYA.

[12] Mengenai isu impot sehala barangan UDAYAA tidak timbul lagi kerana sasaran perintah TDO yang dipohon oleh pemohon ialah terhadap barangan UJALAA. Sehubungan dengan itu perintah TDO tersebut saya berpendapat ia telah menepati kehendak keputusari kes *Majuperak Tepung*

Beras kerana pemohon telah menyatakan secara jelas dan spesifik mengenai hal pelanggaran barangan dagangan antara UJALA dan UDAYA dalam permohonan dan afidavit mereka walaupun tidak dicatitkan dalam perintah TDO.

[13] Atas alasan tersebut di atas saya menolak lampiran 13 dengan kos.

Permohonan ditolak.

Reported by Loo Lai Mee